



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2003574

van 12 februari 2010

Opposant: **G+J Holding GmbH**
Parking 12
1010 Wenen
Oostenrijk

Gemachtigde: **Office Kirkpatrick S.A.**
32, Avenue Wolfers
1310 La Hulpe
België

Ingeroepen recht 1:



(Internationale inschrijving 897963)

Ingeroepen recht 2:

VIEW

(Internationale inschrijving 897928)

tegen

Verweerder: **Synchroon BV**
Tielweg 28
2803 PK Gouda
Nederland

Gemachtigde: **Nederlandsch Octrooibureau**
J.W. Frisolaan 13
2517 JS 's-Gravenhage
Nederland

Betwiste merk:



(Benelux depot 1165786)

I. FEITEN EN PROCEDURE**A. Feiten**

1. Op 28 augustus 2008 heeft verweerder ter onderscheiding van waren en diensten in de klassen 16 en 41 de aanvraag tot inschrijving van het volgende gecombineerd woord-/beeldmerk ingediend:



De aanvraag is onder nummer 1165786 in behandeling genomen en gepubliceerd op 1 september 2008.

2. Op 1 december 2008 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere inschrijvingen:

- internationale inschrijving 897963, ingediend op 16 mei 2006 voor waren en diensten in de klassen 9, 16, 35, 38 en 41 van het gecombineerd woord-/beeldmerk:



- internationale inschrijving 897928 van het woordmerk VIEW, ingediend op 16 mei 2006 voor waren en diensten in de klassen 9, 16, 35, 38 en 41.

3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van de ingeroepen rechten.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten van de betwiste aanvraag tot inschrijving. De oppositie was oorspronkelijk gebaseerd op alle waren en diensten van de ingeroepen rechten, maar bij het indienen van zijn argumenten zijn deze door opposant beperkt tot de waren en diensten in de klassen 16 en 41.

5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1, sub a van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna "BVIE").

6. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

7. De oppositie is ontvankelijk en is ter kennis gebracht van partijen op 10 december 2008.

8. Naar aanleiding van een gezamenlijk verzoek tot verlenging van de *cooling off* is de contradictoire fase van de procedure aangevangen op 11 april 2009. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna "het Bureau") heeft op 22 april 2009 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 22 juni 2009 voor het indienen van zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan.

9. Op 16 juni 2009 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 22 juni 2009 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 22 augustus 2009 is gegeven om hierop te reageren.

10. De verweerder heeft op 16 juli 2009 gereageerd. Deze reactie is op 17 augustus 2009 aan de opposant gezonden.

11. Elke partij heeft haar opmerkingen ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.

12. Het Bureau is van mening dat het over voldoende gegevens beschikt om over de oppositie te kunnen beslissen.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

13. De opposant dient met toepassing van artikel 2.14, lid 1, sub a BVIE een oppositie bij het Bureau in, overeenkomstig de bepalingen van artikel 2.3, sub b BVIE: verwarringsgevaar omwille van de identiteit of overeenstemming van de betrokken tekens en van de (soort)gelijkheid van de waren of diensten in kwestie.

A. Argumenten van opposant

14. De waren in klasse 16 van het bestreden teken zijn volgens opposant identiek, minstens sterk soortgelijk, aan de waren in klasse 16 van de ingeroepen rechten. Bovendien meent hij dat deze waren tevens gelijksoortig zijn aan de diensten opgesomd in klasse 41 van de ingeroepen rechten, vermits tijdschriften drukwerken zijn die worden gepubliceerd en uitgegeven, hetzij in gedrukte hetzij in elektronische vorm. Tijdschriften kunnen volgens opposant bovendien ook zowel verrijkend als ontspannend zijn, waardoor deze in die zin ook gelijksoortig zijn aan de diensten van opleiding of ontspanning, sportieve en culturele activiteiten.

15. De diensten in klasse 41 van het bestreden teken zijn volgens opposant identiek aan de diensten in klasse 41 van de ingeroepen rechten. Bovendien zijn deze diensten soortgelijk aan de waren in klasse 16 van de ingeroepen rechten.

16. Met betrekking tot de vergelijking van de tekens, is opposant van mening dat er een grote visuele overeenstemming bestaat tussen de tekens, daar zij uit dezelfde letters in dezelfde volgorde bestaan. De consument zal volgens opposant meer aandacht schenken aan het woordelement dan aan de figuratieve elementen. Het woord "VIEW" vormt aldus het onderscheidende en dominante bestanddeel van de tekens. Op auditief en conceptueel vlak is er sprake van identiteit, aldus opposant.

17. De ingeroepen rechten genieten een sterk onderscheidend vermogen van huis uit, waardoor deze van een ruimere bescherming dienen te genieten en het verwarringsgevaar des te groter is.

18. Opposant verzoekt de oppositie te aanvaarden en de inschrijving van het betwiste depot te weigeren.

B. Reactie van verweerder

19. Volgens verweerder is de kans op verwarring kleiner, indien het onderscheidend vermogen van het teken waarop een oppositie wordt gebaseerd gering is. Verweerder meent dat dit in casu het geval is. Onder verwijzing naar de betekenissen van het Engelse woord *view* (bekijken, mening) is verweerder van oordeel dat het woordmerk *VIEW* volledig beschrijvend is voor enige vorm van tijdschriften, omdat deze nu juist altijd een mening verkondigen. Bovendien bekijkt men een tijdschrift in dezelfde manier waarop men andere documenten bekijkt. In deze zin is het woord *VIEW* dubbel beschrijvend voor tijdschriften, aldus verweerder. Nu het uitgeven van tijdschriften dusdanig verwant is aan de tijdschriften is verweerder van mening dat het woord *VIEW* ook voor deze diensten als volledig beschrijvend moet worden beschouwd.

20. Met betrekking tot het verwarringsgevaar stelt verweerder dat er voldoende aanleiding is om aan te nemen dat tijdschriften een hoge(re) *purchase involvement* met zich meebrengen. Immers, tijdschriften worden gekocht vanwege hun inhoud; over het algemeen zal de koper zich dus vergewissen van deze inhoud alvorens tot aanschaf over te gaan.

21. Voor wat betreft de waren en diensten erkent verweerder dat de waren en diensten van de ingeroepen rechten en het betwiste teken gelijk zijn.

22. Inzake de tekens herhaalt verweerder dat hij van mening is dat er op geen enkele manier rechten ontleend kunnen worden aan het woordelement *VIEW* in relatie tot de relevante waren en diensten. Op visueel vlak stemmen de tekens volgens hem niet overeen. Een auditieve vergelijking van de figuratieve elementen van de tekens lijkt verweerder uitgesloten nu deze niet kunnen worden uitgesproken. Begripsmatig stemmen de figuratieve elementen van beide tekens niet overeen, nu de *V* in het betwiste teken als vinkje is ontworpen.

23. Concluderend verzoekt verweerder de oppositie te verwerpen en over te gaan tot de inschrijving van het teken.

III. BESLISSING**A.1 Verwarringsgevaar**

24. Overeenkomstig artikel 2.14, lid 1 BVIE kan de deposant of houder van een ouder merk, binnen een termijn van twee maanden, te rekenen vanaf de eerste dag van de maand volgende op de publicatie van het depot, schriftelijk oppositie instellen bij het Bureau tegen een merk dat in rangorde na het zijne komt, overeenkomstig de bepalingen in artikel 2.3, sub a en b BVIE of dat verwarring kan stichten met zijn algemeen bekende merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs.

25. Artikel 2.3, sub a en b BVIE bepaalt: "Bij de beoordeling van de rangorde van het depot wordt rekening gehouden met de op het tijdstip van het depot bestaande en ten tijde van het geding gehandhaafde rechten op: a. gelijke, voor dezelfde waren of diensten gedeponeerde merken; b. gelijke of overeenstemmende, voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten gedeponeerde merken, indien bij het publiek verwarring, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk, kan ontstaan."

26. Volgens vaste rechtspraak over de uitlegging van Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (hierna: "Richtlijn") dient het gevaar voor verwarring bij het publiek, dat wordt gedefinieerd als het gevaar dat het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn, globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval (HvJEU, Canon, C-39/97, 29 september 1998, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, 22 juni 1999; BenGH, Brouwerij Haacht/Grandes Sources belges, A 98/3, 2 oktober 2000; Marca Mode/Adidas, A 98/5, 7 juni 2002; Hoge Raad der Nederlanden, Flügel-flesje, C02/133HR, 14 november 2003; Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).


Vergelijking van de tekens

27. Uit de bewoordingen van artikel 4, lid 1, sub b van de Richtlijn (vergelijk artikel 2.3, sub b BVIE), volgens dewelke "bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk", volgt dat de indruk die bij de gemiddelde consument van de betrokken soort waren of diensten achterblijft, een beslissende rol speelt in de globale beoordeling van het verwarringsgevaar. De gemiddelde consument neemt een merk gewoonlijk als een geheel waar en let niet op de verschillende details ervan (HvJEU, Sabel, C-251/95, 11 november 1997).

28. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis van de tekens betreft te berusten op de totaalindruk die door de merken wordt opgeroepen, daarbij onder meer rekening houdend met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen (arresten Sabel en Lloyd, beide reeds geciteerd).

29. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Met betrekking tot het ingeroepen woordmerk (Internationale inschrijving 897928):

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
VIEW	

Begripsmatige vergelijking

30. Merk en teken delen het Engelse woord "VIEW". Zoals ook door verweerder gesteld, betekent dit woord "kijken; uitzicht, zienswijze"¹.

31. De tekens zijn op begripsmatig vlak identiek.

¹ Van Dale, Groot Woordenboek Engels-Nederlands

Visuele vergelijking

32. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk, bestaande uit een woord van vier letters, geschreven in hoofdletters: VIEW.

33. Het bestreden teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit het woord VIEW, waarbij de laatste drie letters in zwarte hoofdletters zijn weergegeven. De eerste letter, de V, wordt als een vinkje weergegeven, waarbij twee losse blokjes linksboven en rechtsonder van de V staan.

34. Bij samengestelde tekens (woord- en beeldelement) heeft het wordelement vaak een grotere impact op de consument dan het beeldelement. Reden hiervoor is dat het publiek de tekens niet steeds analyseert en vaak naar het teken verwijst door gebruik te maken van het wordelement. Dit is in het onderhavige geval niet anders. Het publiek dat geconfronteerd wordt met het bestreden teken zal dit zien als het woord VIEW, waarbij de opmaak van de letter V als versiering zal worden beschouwd. Verder wijkt de schrijfwijze van het teken niet af van een regulier lettertype.

35. De tekens zijn in visueel opzicht in grote mate overeenstemmend.

Auditieve vergelijking

36. Zoals hiervoor bij de visuele vergelijking reeds gesteld, bestaan merk en teken allebei uit het enkele woord VIEW. Auditief zijn beide dan ook identiek.

Conclusie

37. Merk en teken zijn auditief en begripsmatig identiek. Visueel stemmen ze in grote mate overeen.

Vergelijking van de waren en diensten

38. Bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren of diensten kenmerken. Dat zijn onder meer hun aard, bestemming en gebruik, maar ook het concurrerend dan wel complementair karakter ervan (HvJEU, arrest Canon, reeds geciteerd).

39. Bij vergelijking van de waren en diensten van het ingeroepen recht en de waren en diensten waartegen de oppositie is gericht, worden de waren en diensten in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag.

40. De te vergelijken waren en diensten zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
CI 16 Produits de l'imprimerie, matériel de reliure.	KI 16 Tijdschriften, met uitzondering van tijdschriften welke betrekking hebben op de oogheelkunde en oogheekundige waren alsmede waren en diensten

<i>Kl 16 Drukwerken, boekbinderswaren.</i>	op het gebied van de gezondheidszorg.
<p>Cl 41 Enseignement, formation, divertissement, divertissement radiophonique et télévisé; services d'éditeur (à l'exception de l'impression); publication et édition de produits de l'imprimerie sous forme imprimée et électronique ayant un contenu éditorial et un contenu partiellement publicitaire en ligne ou non dans le domaine de l'édition, ces services étant compris dans cette classe; activités sportives et culturelles.</p> <p><i>Kl 41 Onderwijs, opleiding, ontspanning, ontspanning via de radio of de televisie; diensten van uitgevers (uitgezonderd drukkerij); publiceren en uitgeven van drukwerken, ook in elektronische vorm, met een redactionele inhoud en een gedeeltelijk publicitaire inhoud, al dan niet on-line, in de sector van de uitgeverij, voornoemde diensten begrepen in deze klasse; sportieve en culturele activiteiten.</i></p>	Kl 41 Uitgave en publicatie (on-line) van tijdschriften.
<i>N.B. De oorspronkelijke taal van deze internationale inschrijving is niet het Nederlands. Deze vertaling is louter om de leesbaarheid van deze beslissing te verbeteren.</i>	

Klasse 16

41. De waar van verweerder in klasse 16 is identiek aan het drukwerk van opposant in deze zelfde klasse. Immers betreft het hier in beide gevallen waren die worden gedrukt om verspreid te worden bij het publiek en vallen de tijdschriften van verweerder onder de algemene noemer drukwerken van opposant.

42. Bovendien is er eveneens sprake van soortgelijkheid tussen deze waar in klasse 16 en de uitgeverdiensten in klasse 41 van opposant. Immers, hoewel in beginsel waren en diensten naar hun aard verschillend zijn, wil dit nog niet noodzakelijkerwijs zeggen dat er geen sprake kan zijn van soortgelijkheid, dan wel complementariteit. Een tijdschrift is immers een soort drukwerk dat dient te worden uitgegeven en is daarmee het voorwerp van de diensten van uitgevers, waarvoor opposant bescherming geniet.

Klasse 41

43. De diensten in klasse 41 van het bestreden teken zijn identiek aan de diensten "publiceren en uitgeven van drukwerken, ook in elektronische vorm met een redactionele inhoud en een gedeeltelijk publicitaire inhoud, al dan niet on-line, in de sector van de uitgeverij, voornoemde diensten begrepen in deze klasse" van het ingeroepen recht. Het gaat in beide gevallen immers om diensten van uitgave en

publicatie van drukwerken, c.q. tijdschriften, al dan niet on-line. Zoals hiervoor reeds gesteld vallen de tijdschriften immers onder de algemene noemer van drukwerken.

Conclusie

44. De waren en diensten van het bestreden teken zijn identiek aan deze van het ingeroepen recht. Deze gelijkheid van de waren en diensten wordt trouwens door verweerder als zodanig erkend (zie supra, punt 21).

A.2. Overige relevante factoren

45. Bij de beoordeling van het gevaar voor verwarring spelen met name de aandacht van het publiek, de (soort)gelijkheid van de waren en diensten en de overeenstemming van de tekens een rol.

46. De globale beoordeling van het gevaar voor verwarring veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren, met name tussen de overeenstemming van de merken en de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming tussen de merken, en omgekeerd (arresten Canon en Lloyd, reeds geciteerd).

47. De beoordeling van de overeenstemming tussen twee merken berusten op de totaalindruk die door de betrokken merken wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening moet worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen (arresten Sabel en Lloyd, beide reeds aangehaald).

48. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naargelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (arrest Lloyd, reeds geciteerd). Op basis van de gehanteerde waren- en dienstenlijst kan niet geconcludeerd worden dat er sprake is van een bijzonder aandachtsniveau van het publiek, waardoor er voor de beoordeling van de onderhavige oppositie uitgegaan wordt van een gemiddeld aandachtsniveau. In tegenstelling tot hetgeen verweerder meent, is het Bureau van oordeel dat er geen sprake is van een verhoogd aandachtsniveau bij de aankoop van tijdschriften. Immers betreft het hier waren die eens per maand of zelfs frequenter worden gekocht ter ontspanning (zie in die zin BBIE, oppositiebeslissing BIBA Boerderij, 2000674, 23 mei 2008) en die geen hoge investering vereisen.

49. Hierbij dient trouwens te worden opgemerkt dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft de verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, maar zal aanhaken bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven (arrest Lloyd, reeds aangehaald).

50. Het verwarringsgevaar is des te groter naarmate de onderscheidingskracht van het oudere merk sterker is. Merken die hetzij van huis uit, hetzij wegens hun bekendheid op de markt, een sterke onderscheidingskracht hebben, genieten dus een ruimere bescherming dan merken met een geringe onderscheidingskracht (HvJEU, Canon, Sabel en Lloyd, alle reeds geciteerd). Het Bureau is van oordeel dat het ingeroepen recht niet beschrijvend is, gezien deze term niet kan dienen ter aanduiding van een van de kenmerken van de aangeduide waren en diensten. Derhalve beschikt het ingeroepen recht over

een normaal onderscheidend vermogen (zie tevens BBIE, oppositiebeslissing VIEW PUBLICATIONS, 2002607, 16 juni 2009).

51. Bovendien, zelfs al dient het onderscheidend vermogen van het oudere merk weliswaar in aanmerking te worden genomen bij de beoordeling van het verwarringsgevaar (zie, mutatis mutandis, arrest Canon, reeds aangehaald), het is slechts een van de elementen die een rol spelen bij deze beoordeling. Zelfs in het geval van een ouder merk met een zwak onderscheidend vermogen kan er sprake zijn van verwarringsgevaar, in het bijzonder wegens overeenstemming van de tekens en soortgelijkheid van de waren of diensten (zie in die zin arrest GEA, FLEXI AIR, T-112/03, 16 maart 2005).

B. Conclusie

52. De waren en diensten zijn identiek. De totaalindruk van de tekens stemt in zeer grote mate overeen, waardoor het Bureau van oordeel is dat het publiek kan menen dat de waren en diensten afkomstig zijn van dezelfde, dan wel economisch verbonden ondernemingen en er derhalve sprake is van gevaar voor verwarring.

53. Aangezien de oppositie reeds slaagt op basis van het ingeroepen woordmerk, dient niet meer te worden toegekomen aan het tweede ingeroepen recht.

IV. BESLUIT

54. De oppositie met nummer 2003574 wordt toegewezen.

55. Het Benelux depot met nummer 1165786 wordt niet ingeschreven.

56. De verweerder is 1.000 euro verschuldigd aan de opposant op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 uitvoeringsreglement, aangezien de oppositie geheel toegewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 12 februari 2010

Diter Wuytens
(rapporteur)

Willy Neys

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar: Françoise Dufrasne